

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 – 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 18.06.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака (далее решение Роспатента) по заявке №2007719056/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "НЕБИСЕТ МЕДИА", 386203, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, ст.Орджоникидзевская, ул.Демченко, 25 (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007719056/50 с приоритетом от 26.06.2007 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Stolichny class», выполненного оригинальным курсивным шрифтом буквами английского языка, и изобразительного элемента в виде волнистых линий, образующих узор. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35 и 43 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 20.03.2009 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и части заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение «Stolichny class» сходно до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками №143789, №103991, №229757/1,

№165478/2, №316125, №316126, №306142 и №374558, имеющими более ранний приоритет, правообладателем которых являются другие лица, в отношении однородных товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.06.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по фонетическим, семантическим и графическим критериям и не ассоциируются друг с другом в целом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «Stolichny class» по заявке №2007719056/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (26.06.2007) поступления заявки №2007719056/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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. 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 по заявке №2007719056/50 является комбинированным, представляет собой сочетание словесного элемента «Stolichny class», выполненного оригинальным шрифтом буквами английского языка, и изобразительного элемента в виде узора. Словесный элемент выполнен в две строчки. Дата приоритета установлена по дате подачи заявки 26.06.2007. Правовая охрана данному обозначению испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляет собой следующее.

Товарный знак №103991 является комбинированным, представляет собой этикетку и включает в свой состав словесные элементы «Столичный»,

«шоколад», «Красный Октябрь» и словесные элементы, указывающие на вид, состав и свойства товаров. Все словесные элементы, кроме «Столичный» и «Красный Октябрь» являются неохраняемыми. Датой приоритета является 31.03.1995.

Товарный знак №143789 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде панорамы Москвы, и словесных элементов «Подарочный набор», являющегося неохраняемым, и «Столичный». Датой приоритета является 17.07.1991.

Правообладателем знаков является ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», г. Москва. Правовая охрана представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Товарные знаки №165478/2 и №229757, зарегистрированные на имя Общества с ограниченной ответственностью "УК Солнечные продукты", г.Москва, представляют собой словесные товарные знаки «СТОЛИЧНЫЙ», с приоритетом от 29.11.1996 и 16.04.2001, соответственно. Правовая охрана представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Товарные знаки №316125 и №316126 являются словесными, словесный элемент «СТОЛИЧНЫЙ» выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правообладателем является Общество с ограниченной ответственностью "Кофейная Компания "Вокруг Света", г. Москва, дата приоритета 29.11.1996 и 16.04.2001, соответственно. Правовая охрана представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак №306142 с приоритетом от 04.05.2006 включает в себя словесные элементы «Столичный» и «Административно-жилой комплекс», и зарегистрирован в отношении услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ.

Товарный знак №374558 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СТОЛИЧНЫЙ», и изобразительный элемент в виде овала с узорами в верхней и нижней части. Правообладателем является Общество с ограниченной ответственностью

"Новые Технологии", г. Москва, датой приоритета является 10.08.2006.

Правовая охрана представлена в отношении товаров 03, 05, 16, 25, 29, 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения «Stolichny class» показал следующее.

Словесный элемент, ввиду отсутствия семантического значения, не является грамматически связанным словосочетанием, воспринимается как два самостоятельных слова, следовательно, анализ сходства проводится по каждому элементу отдельно.

Анализ сходства по фонетическим критериям показал сходство с противопоставленными товарными знаками, ввиду фонетического доминирования элемента «Stolichny» в обозначении за счет совпадения большего количества букв и слогов.

Словесный элемент «Class» является слабым элементом, поскольку является качественной характеристикой, в переводе с английского имеет значения: [вид; род; сорт; качество; отличие](#). См. <http://multitran.ru/>.

Анализ семантического сходства показал следующее.

Ввиду отсутствия семантического значения у словесного элемента «Stolichny» коллегия Палаты по патентным спорам не может провести анализ по соответствующему критерию.

Анализ графического сходства показал следующее.

Ввиду различного алфавита исполнения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обозначения следует признать различными. Однако, поскольку ассоциация обозначений друг с другом достигается за счет словесного элемента, графические отличия носят второстепенный характер.

Вопрос однородности заявителем не оспаривался, однако, коллегия Палаты по патентным спорам установила однородность заявленных товаров и услуг с товарами и услугами противопоставленных товарных знаков, поскольку они соотносятся как род-вид.

Исходя из вышеизложенного, заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, вследствие чего коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 20.03.2009.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.06.2009 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.03.2009.