

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 12.12.2008, поданное ООО фирма «Абсолют», Российская Федерация (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.08.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007701326/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007701326/50 с приоритетом от 22.01.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25, 28, 29, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Black Corsair Черный Корсар», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.08.2008 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 25, 28, 29 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ 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 зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ЧЕРНЫЙ КОРСАР» по свидетельству №252315 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака в части отказа по товарам 32, 33 классов МКТУ, доводы которого сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №252315 заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак на имя заявителя, что устраняет единственное препятствие для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг.

Заявителем представлена копия Уведомления о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №252315.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.01.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №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, зарегистрированные 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 их 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.3 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 словесное обозначение «Black Corsair Черный Корсар» выполнено в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №252315 представляет собой словесное обозначение «ЧЕРНЫЙ КОРСАР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического, графического и смыслового сходства элементов «Black Corsair Черный Корсар» и «ЧЕРНЫЙ КОРСАР».

Перечни товаров 32, 33 классов МКТУ сравниваемых обозначений совпадают.

Данный вывод заявителем не оспаривается.

Однако представленные заявителем сведения о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №252315 заключен договор № РД0045944 от 23.01.2009 об отчуждении исключительного права на товарный знак на имя заявителя, устраняют причины для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2007701326/50 для товаров 32, 33 классов МКТУ.

Таким образом, основания для противопоставления в рамках пункта 1 статьи 7 Закона товарного знака по свидетельству №252315 отсутствуют.

При анализе материалов дела коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, не указанные экспертизой, но препятствующие регистрации

товарного знака по заявке №2007701326/50 для товаров 32, 33 классов МКТУ.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Существует товарный знак по свидетельству №252314, который представляет собой словесное обозначение «БЕЛЫЙ КОРСАР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства заявленного обозначения «Black Corsair Черный Корсар» и товарного знака «БЕЛЫЙ КОРСАР» показал, что они являются семантически сходными в силу смыслового тождества слов «КОРСАР/ Corsair» и противопоставления понятий, а именно цвета «корсаров»: черный (Black) и белый.

Следует отметить, что регистрация на имя разных лиц товарных знаков, основанных на наличии элемента «КОРСАР» в сочетании с цветом, способна привести к восприятию этих обозначений как принадлежащих одному лицу.

Кроме того, наличие в сравниваемых обозначениях совпадающих элементов «КОРСАР» и выполнение их стандартными шрифтовыми единицами русского алфавита, сближает знаки по фонетическому и графическому признакам.

Перечни товаров 32, 33 классов МКТУ сравниваемых обозначений совпадают.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2007701326/50 и ранее зарегистрированный на имя другого лица товарный знак по свидетельству №252314 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Заявитель, ознакомленный с данными доводами в корреспонденции от 23.12.2009, представил согласие правообладателя товарного знака по свидетельству №252314 на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива).

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 33 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 12.12.2008, изменить решение о государственной регистрации от 28.08.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

25 - одежда; обувь, головные; уборы.

28 - игры, игрушки; гимнастические; и; спортивные; товары, не; относящиеся; к; другим; классам; елочные; украшения.

29 - мясо, рыба, птица; и; дичь; мясные; экстракты; овощи; и; фрукты; консервированные, сушеные; и; подвергнутые; тепловой; обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко; и; молочные; продукты; масла; и; жиры; пищевые.

33 - алкогольные; напитки (за; исключением; пива).

35 - реклама; менеджмент; в; сфере; бизнеса; административная; деятельность; в; сфере; бизнеса; офисная; служба.