

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 от 13.04.2015, поданное Юуннан Чангнинг Деканг Биотехнолоджи Ко, Лтд, Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700067, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013700067, поданной 09.01.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении следующих товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ): «мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; табак; табак жевательный; травы курительные».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DeCloud», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 14.01.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700067. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «CLOUD 9», ранее

зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ (свидетельство №325332 с приоритетом от 23.01.2006).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 13.04.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, поскольку отсутствует фонетическое и визуальное сходство. С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения имеют различное число слогов и букв, а также различное звучание. Визуально сравниваемые обозначения производят совершенно различное зрительное впечатление;

- заявитель также отмечает, что является известной компанией, специализирующейся на выпуске и продаже фармацевтического сырья, а также качественных пищевых и диетических добавок, экстрактов, полученных из различных растений, и прочих химических веществ. Продукции компания Юуннан Чангнинг Деканг Биотехнолоджи Ко, Лтд. под обозначением «DeCloud» широко известна как в России, так и во многих других странах мира.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013700067 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заявителе и выпускаемой продукции – [1];

- копии товарных знаков «DeCloud», зарегистрированных на имя заявителя в других странах – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.01.2013) подачи заявки №2013700067 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 требованиями 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «DeCloud» является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении следующих товаров 34 класса МКТУ: «мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; табак; табак жевательный; травы курительные».

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №325332.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «CLOUD 9», включающее слово «CLOUD», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и цифру «9». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ: «табак; сигареты, папиросы; сигары; табак нюхательный; бумага сигаретная, папиросная; трубки курительные; фильтры для сигарет; ящики для сигарет, папирос (за исключением изготовленных из благородных металлов); кисеты для табака; зажигалки (за исключением изготовленных из благородных металлов); спички; приспособления для чистки курительных трубок;

пепельницы (за исключением изготовленных из благородных металлов) и машинки для обрезки сигар».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «DeCloud» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным. Вместе с тем, исходя из особенностей графического исполнения заявленного обозначения, а именно написание элементов «De-» и «-Cloud» с заглавной буквы позволяет воспринимать их как два самостоятельных элемента. В противопоставленном знаке слово «CLOUD» и цифра «9» также представляют собой два самостоятельных элемента.

С учетом изложенного заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный фонетически и семантически словесный элемент «CLOUD» (Cloud в переводе с английского языка на русский язык означает «облако, туча» (см. Яндекс-словари).

Сходство сравниваемых обозначений также усиливается использованием в написании словесных элементов букв одного алфавита.

Сравнение товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленного знака и рассматриваемой заявки, с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку либо идентичны, либо обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №325332 в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ обоснованным.

Что касается представленных заявителем материалов относительно известности компании и выпускаемой продукции, то следует отметить, что они не могут рассматриваться в качестве доводов для преодоления приведенных в решении Роспатента мотивов отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, следует отметить, что согласно материалам [1] продукция под

обозначением «DeCloud» появилась в марте 2013 года (после даты (09.01.2013) подачи заявки), что не может свидетельствовать о ее широкой известности.

Довод о регистрации товарного знака «DeCloud» в других странах не может повлиять на выводы коллегии, поскольку коллегия руководствуется национальным законодательством.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.04.2015, оставить в силе решение Роспатента от 14.01.2015.